

經濟部訴願決定書

中華民國110年5月27日

經訴字第11006304320號

訴願人：日商斗羅奇亞 奧臘希塔股份有限公司

代表人：崎本將光君

代理人：林景郁君、閻啟泰君

訴願人因商標註冊事件，不服原處分機關智慧財產局 109 年 12 月 1 日商標核駁第 410732 號審定書所為之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

訴願人前於 108 年 10 月 4 日以「極生ミルクバター食パン」商標，指定使用於原處分機關智慧財產局所公告商品及服務分類第 30 類之「茶；茶飲料；咖啡豆；咖啡；可可；咖啡飲料；冰淇淋；調味料；調味用香料；糖果；餅乾；麵包；三明治；披薩；布丁；餡餅；熱狗麵包；便當；蛋糕；冰沙」商品及第 43 類之「餐廳；飲食店；咖啡廳；提供餐飲服務；供膳宿旅館；桌子椅子桌布及玻璃器皿出租；會場出租」服務，向原處分機關申請註冊。經該局審查，認本件商標有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之情形，應不准註冊，以 109 年 12 月 1 日商標核駁第 410732 號審定書為核駁之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢卷答辯到

部。

理 由

一、按「（第1項）商標，指任何具有識別性之標識，得以文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成。（第2項）前項所稱識別性，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。」為商標法第18條所規定。又「商標有下列不具識別性情形之一，不得註冊：一、僅由描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者。」復為同法第29條第1項第1款所明定。另「有前項第一款或第三款規定之情形，如經申請人使用且在交易上已成為申請人商品或服務之識別標識者，不適用之。」同法第29條第2項亦有明文。亦即，未具有先天識別性之商標，經申請人使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識者，即具有後天識別性，而得申請註冊。惟是否具有後天識別性，仍須申請人提出充分且具體之證據證明之。

二、原處分機關略以：

（一）本件「極生ミルクバター食パン」商標，其中「極生」有「天然感、不外加任何東西」之意涵，「ミルク」、「バター」及「食パン」則分別為日文之「牛奶」、「奶油」及「普通（plain）麵包、吐司麵包」之意，以之作為商標指定使用於「茶；…；麵包；

…；冰沙」商品及「餐廳；…；會場出租」服務，予消費者之認知，僅為表達所販售商品及提供服務之內容與極為天然、無添加之奶油牛奶吐司麵包有關之印象，為所指定商品或服務所涉商品之品質、原料或相關特性之說明，消費者容易將之視為商品或服務的說明，而非識別來源的標識，自有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用。

(二) 訴願人所檢附之商品包裝、MENU、號碼牌、旗艦店名、裝潢、官方網站、Facebook 及 IG 等資料，所使用之商標或與本件商標有別，或非僅以本件商標為單獨標識，尚無法證明消費者可單獨將本件商標作為識別訴願人商品或服務來源的標識，復無以本件商標圖樣為單獨標識，使用於指定商品及服務之相關證據資料可參，難認本件商標經訴願人長期使用，已為相關消費者所認知，並得藉以與他人之商品或服務相區別，而已取得後天識別性。

(三) 綜上，爰依商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，為核駁之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

(一) 本件商標以起首之「極生」2 字為主要識別部分，經檢索教育部國語辭典，並無該字詞之解釋，絕非原處分所稱「很天然，沒有加工過」之意。本件商標為訴願人創用以表彰其商品/服務之文字組合，且訴願人以本件商標指定於同一或類似商品/服務已在日本獲准註

冊，而其系列商標「極美ナチュラル食パン」於我國亦獲准註冊第 2067281 號商標，本件商標確具識別性，應准予註冊。

(二) 訴願人為日本知名甜點集團，除在日本廣設營業據點外，亦在我國開設多家土司專賣店，並設置線上購物網，本件商標經媒體報導、部落客撰文推薦及 YouTube 影片介紹，已為相關消費者所認識，具後天識別性，依商標法第 29 條第 2 項之規定，亦應准予註冊。

(三) 另案註冊第 1848112 號「極生」商標指定於「生啤酒」等商品，經原處分機關核准註冊，而其他以中文「極」字結合其指定商品相關文字組成之商標，亦均經原處分機關核准註冊，依行政自我拘束原則，本件商標亦應准予註冊。

(四) 綜上，請求撤銷原處分等語。

四、本部決定理由：

(一) 經查，本件訴願人申請註冊之「極生ミルクバター食パン」商標，係由單純橫書之日文「極生ミルクバター食パン」所構成，其中「極生」有「很天然、沒有加工過」之意，而「ミルク」、「バター」及「食パン」則分別為「牛奶 (milk)」、「奶油 (butter)」及「普通 (plain) 麵包、吐司麵包」之意，其整體文字組合予消費者之認知為很天然、沒有加工過的牛奶奶油吐司麵包之意，以之作為商標，指定使用於

「茶；茶飲料；咖啡豆；咖啡；可可；咖啡飲料；冰淇淋；調味料；調味用香料；糖果；餅乾；麵包；三明治；披薩；布丁；餡餅；熱狗麵包；便當；蛋糕；冰沙」商品及「餐廳；飲食店；咖啡廳；提供餐飲服務；供膳宿旅館；桌子椅子桌布及玻璃器皿出租；會場出租」服務，為所指定商品或服務所提供商品之品質、成分、製法、用途、相關特性或搭配使用之說明，客觀上不足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務來源之標識，並得藉以與他人之商品或服務相區別，不具識別性，依商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定，應不准註冊。

- (二) 訴願人固訴稱本件商標起首之「極生」2 字，經檢索教育部國語辭典，並無該字詞之解釋，絕非原處分所稱「很天然，沒有加工過」之意等語。按「辭典上字或詞的定義為一般人所普遍接受，所以辭典上的定義可據以判斷在一般人眼中，該標識的說明性程度」、「參考在廣為流傳的報紙或雜誌上的使用情形，可瞭解消費者對特定辭彙或事物的認知。網路在今日已為普遍使用的資訊傳輸工具，網路提供的資訊數量已經凌駕傳統媒體，故審查時亦得參考網路上特定辭彙或事物的使用方式」為「商標識別性審查基準」2.2.1(2)、(3)所揭示。經查，依教育部重編國語辭典修訂本記載（參見原處分卷第 19 頁至 20 頁），「極」有「很、甚」之意，「生」有「(果實)尚未成

熟；沒有煮熟的；沒有加工或鍛鍊過的」之意，故「極生」2字在一般人之認知即具有「很天然、沒有加工過」之意。再者，以「生吐司意思」、「生食パン意思」等關鍵字於Google網頁查詢可見諸多網頁資訊（參見原處分卷第21頁至34頁）顯示「日文裡的『生』有著『不經任何加工、不外加任何東西』的意思，所以『生吐司』指的就是，不用加任何東西，不需另外加工，直接單吃就很好吃的吐司麵包」；且訴願人於其官網（見訴願附件13）上亦說明「『生』指的並非土司的熟度，而是指『天然感、不外加任何東西』的意思」。是本件商標中之「極生」2字無論依辭典上之定義或網路上的資訊，相關消費者均會認知其具有「很天然，沒有加工過」之意。訴願人所訴，並不可採。

- （三）訴願人復訴稱本件商標為訴願人創用以表彰其商品/服務之文字組合，應准予註冊等語。惟按「市場上新開發之產品或服務，開發廠商所賦予之產品或服務名稱，雖為首創，惟若為商品或服務的直接明顯說明，因其容易讓人明瞭所指商品、服務為何或其技術內容，其他同業也需要使用該等簡單、明顯、直接的表述，則不宜由一人取得排他專屬權，雖為申請人所首創，仍應認為其屬商品或服務的相關說明，不具識別性」為「商標識別性審查基準」4.1所揭示。查本件商標中之「極生」有「很天然、沒有加工過」之意，結

合「ミルク」、「クバター」及「食パン」等描述性文字，整體文字組合為本件商標指定使用之「茶；…；麵包；…；冰沙」商品及「餐廳；…；會場出租」服務的直接明顯之說明，不具識別性，已如前述。是不論「極生ミルクバター食パン」一詞是否確為訴願人所創用，該等文字客觀上予消費者之印象，既容易使相關消費者理解為所指定使用之商品及服務之直接、明顯的說明性文字，且其他相關同業或民眾亦有使用該等文字之可能及需要，自不宜由訴願人獨占使用取得排他專屬權。訴願人所訴，自非可採。

- (四) 訴願人又訴稱本件商標經媒體報導、部落客撰文推薦及 YouTube 影片介紹，已為相關消費者所認識，具後天識別性等語。按不具識別性的商標，申請人固得舉證證明該商標已經使用且在交易上已成為其商品或服務之識別標識，以取得註冊。然「當商標不是單獨使用，而是與其他商標合併使用時，合併使用的資料雖得作為申請商標的使用證據，但申請商標必須在排除與其合併使用的商標，仍單獨具有識別性者，始得註冊；在申請商標經常與其他商標合併使用的情形下，要證明申請商標取得識別性，通常需要較多的使用證據」為「商標識別性審查基準」5.1(1)所揭示。經查，訴願人於申請階段及訴願階段所檢附之臺北門市外觀及店內照片、官方宣傳平台（Facebook、IG 及官網）、報紙媒體報導、部落客文章、YouTube 影片截

圖等資料，大部分係使用「崙 SAKImoto Bakery」或「崙本 SAKImoto Bakery」等商標，僅少數商品包裝袋上一併標示有「極生“ミルクバター”食パン」等文字，且字體明顯較小，予相關消費者寓目印象該「崙 SAKImoto Bakery」等文字方為指定商品或服務來源之識別標識，而「極生“ミルクバター”食パン」則係用以表示其商品之品質、成分、製法或相關特性之說明文字，消費者尚難將之視為訴願人表彰商品或服務來源的識別標識；訴願人復未檢附以本件商標使用於指定商品或服務在國內之銷售量、營業額、廣告量或廣告行銷費用等相關行銷證據資料以為佐證，是以現有證據資料尚難遽認本件商標業經訴願人長期廣泛行銷使用已成為其商品或服務之識別標識而取得後天識別性，從而本件商標自無法依商標法第 29 條第 2 項規定，排除同條第 1 項第 1 款規定之適用。訴願人所訴，核無足採。

(五) 綜上所述，本件商標應有商標法第 29 條第 1 項第 1 款規定之適用。從而，原處分機關所為核駁之處分，洵無違誤，應予維持。

(六) 至訴願人舉另案註冊第 2067281 號「極美ナチュラル食パン」商標及註冊第 1848112 號「極生」商標等案例，主張本件商標亦應准註冊一節。按商標申請註冊，係採個案審查原則，在具體個案中審究其是否合法與妥當，原處分機關應視不同個案之情節，正確認

定事實與適用法律，不受他案之拘束；況訴願人所舉諸案例之商標圖樣均與本件商標圖樣有別，所指定使用之商品/服務亦不盡相同，案情各異，或屬另案妥適與否問題，自不得比附援引，執為本件商標應准註冊之論據。又訴願人稱本件商標已在日本獲准註冊一節。查各國商標法制及審查基準仍有不同、國情亦互異，且我國商標法採屬地主義，自不得以本件商標在其他國家或地區獲准註冊，執為我國亦應核准註冊之論據，均併予敘明。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會代理主任委員	胡箕文
委員	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	郭茂坤
委員	黃相博
委員	蕭述三

中 華 民 國 1 1 0 年 5 月 2 7 日

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5 樓)提起行政訴訟。

裝

訂

線